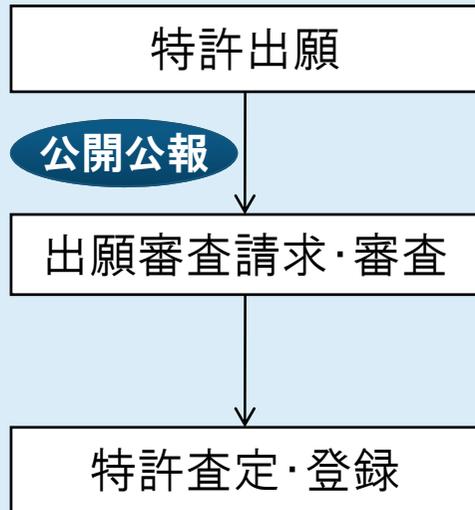
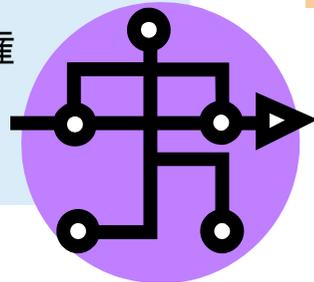
実践！実戦！先使用権

日本弁理士会東海支部
中小企業支援キャラバン隊員
弁理士･弁護士　加藤光宏

特許権と先使用権

特許権		先使用権
特許出願 **公開公報** ↓ 出願審査請求･審査 ↓ 特許査定･登録 **特許公報**	権利発生	所定の要件を満たせば 自動的に権利発生
独占排他権 ･差止請求権 ･損害賠償請求権	権利の効力	無償の通常実施権

先使用権の要件と範囲(１)

特許法第七十九条

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、
又は
特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、

　特許出願の際現に日本国内において

　その発明の実施である事業をしている者
又はその事業の準備をしている者は、

　その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、
その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

要するに

<u>出願人と独自に事業をしているなら、その事業だけは続けてもいいよ</u>

ということ

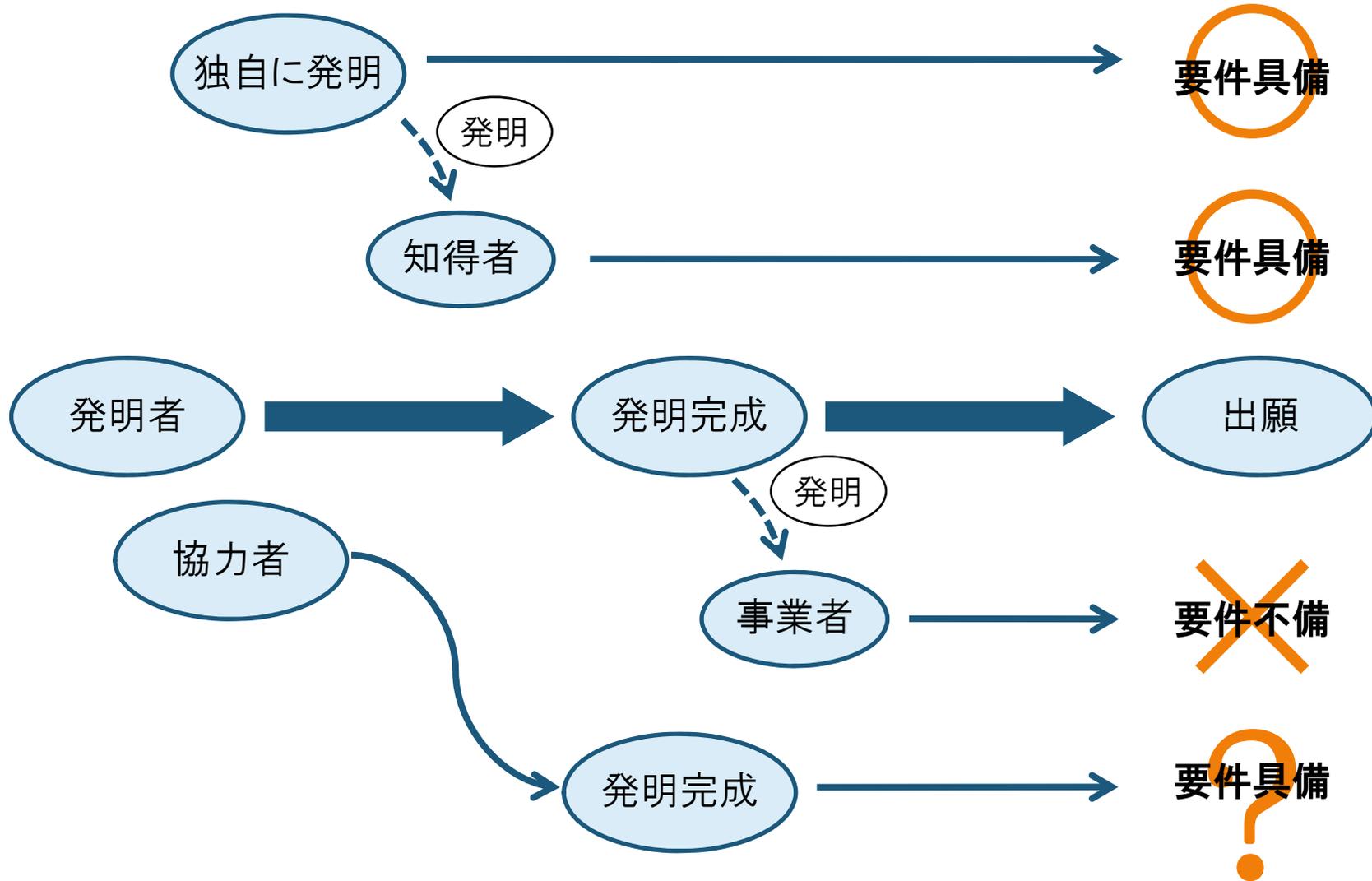
先使用権の要件と範囲(２)

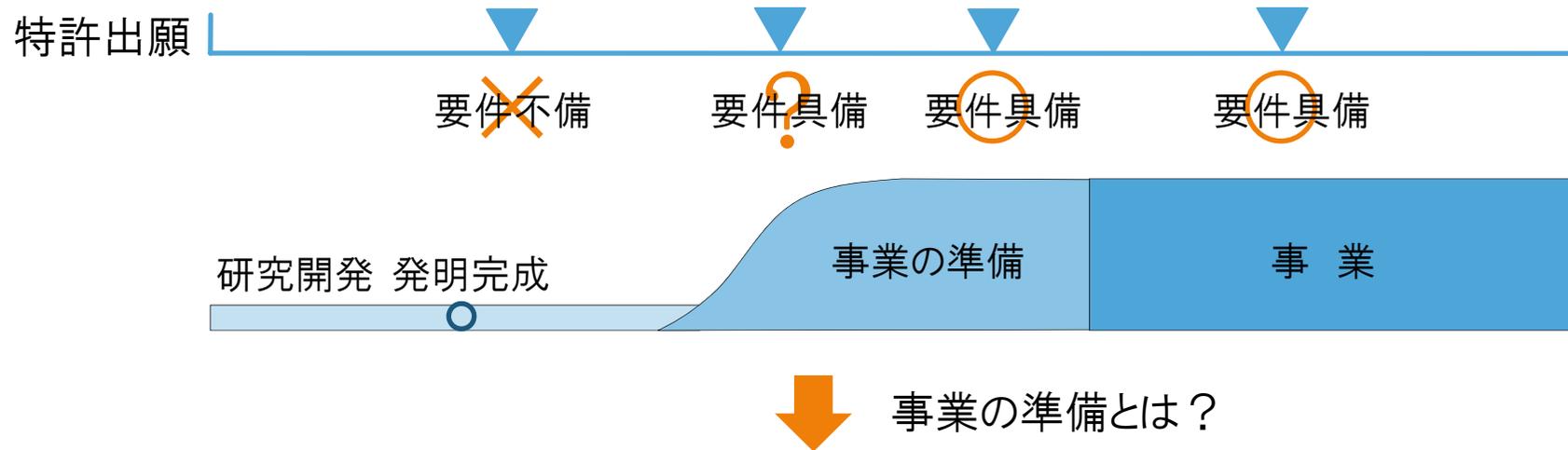
権利の発生

1. 出願人と別ルートで発明を知得すること
2. 事業の実施または事業の準備をしたこと
3. ２が他人の特許出願より早いこと

効　力

効力は限定的
実施又は準備をしている発明
及び　事業の目的の範囲内
に限られる

要件1：出願人と別ルートで発明を知得
独自に発明
要件具備
発明
知得者
要件具備
発明者
発明完成
出願
発明
協力者
事業者
要件不備
発明完成
要件具備

要件2, 3:事業の実施等が他人の特許出願より早いこと

事業の準備とは？

判断基準

ウォーキングビーム最高裁判決（昭和61年10月3日）

1. 即時実施の意図がある
2. 即時実施の意図が客観的に認識される

先使用権の立証のための資料について

- 技術成果報告書
  - •発明提案書
  - •研究開発完了報告書

- 事業計画書
- 設計図・仕様書
- 見積書

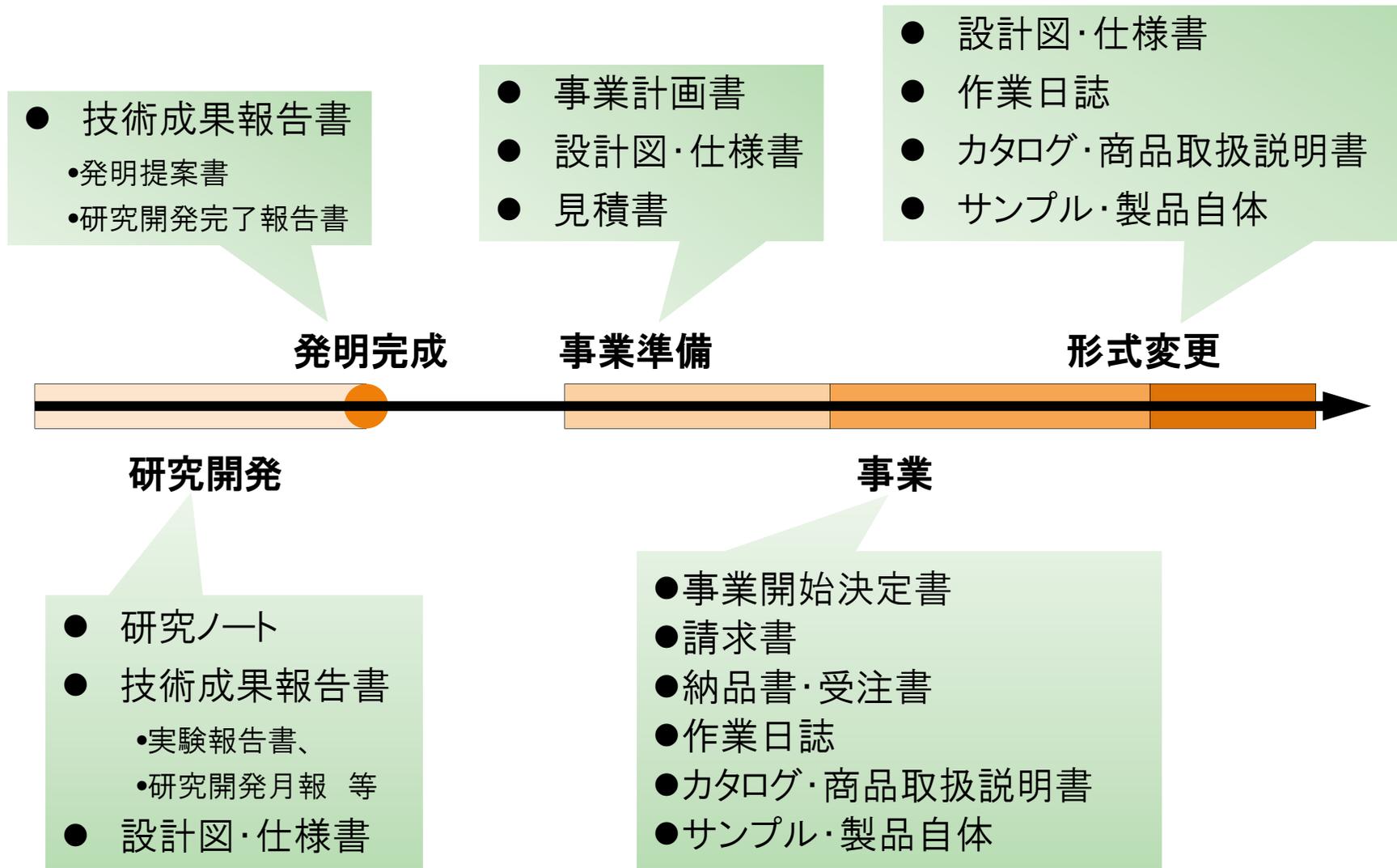
- 設計図・仕様書
- 作業日誌
- カタログ・商品取扱説明書
- サンプル・製品自体

発明完成　事業準備　形式変更

研究開発　事業

- 研究ノート
- 技術成果報告書
  - •実験報告書、
  - •研究開発月報　等
- 設計図・仕様書

●事業開始決定書
●請求書
●納品書・受注書
●作業日誌
●カタログ・商品取扱説明書
●サンプル・製品自体

特許庁　「戦略的な知財管理について」より

実施等をしている発明及び事業の目的の範囲内

発明の範囲内　実施等をしている発明と同一性を失わない範囲（発明思想説）

技術的思想として同一性あり

特許出願

先使用権に関する判例動向

【先使用権を認めたもの】

A01	S61.10.3	最高裁	ウォーキングビーム
A02	H3.7.31	名古屋地裁	薄型玉貸機
A03	H5.5.28	東京地裁	石英ガラスルツボ
A04	H7.7.11	大阪地裁	アンカー
A05	H10.4.24	高裁	編手袋
A06	H12.1.28	東京地裁	円弧状曲げ加工
A07	H12.1.31	東京地裁	整腸剤
A08	H12.3.17	東京地裁	基礎杭構造
A09	H12.11.29	大阪高裁	ホイールクレーン
A10	H13.3.22	東京高裁	芳香族カーボネート
A11	H14.2.28	東京高裁	写真付葉書
A12	H17.2.28	大阪地裁	AI系スパッタリング
A13	H17.3.28	東京高裁	記録媒体出し入れ口機構
A14	H17.4.28	知財高裁	止め具
A15	H18.3.22	東京地裁	生理活性タンパク質
A16	H19.3.23	東京地裁	加圧式取鍋

【先使用権を認めなかったもの】

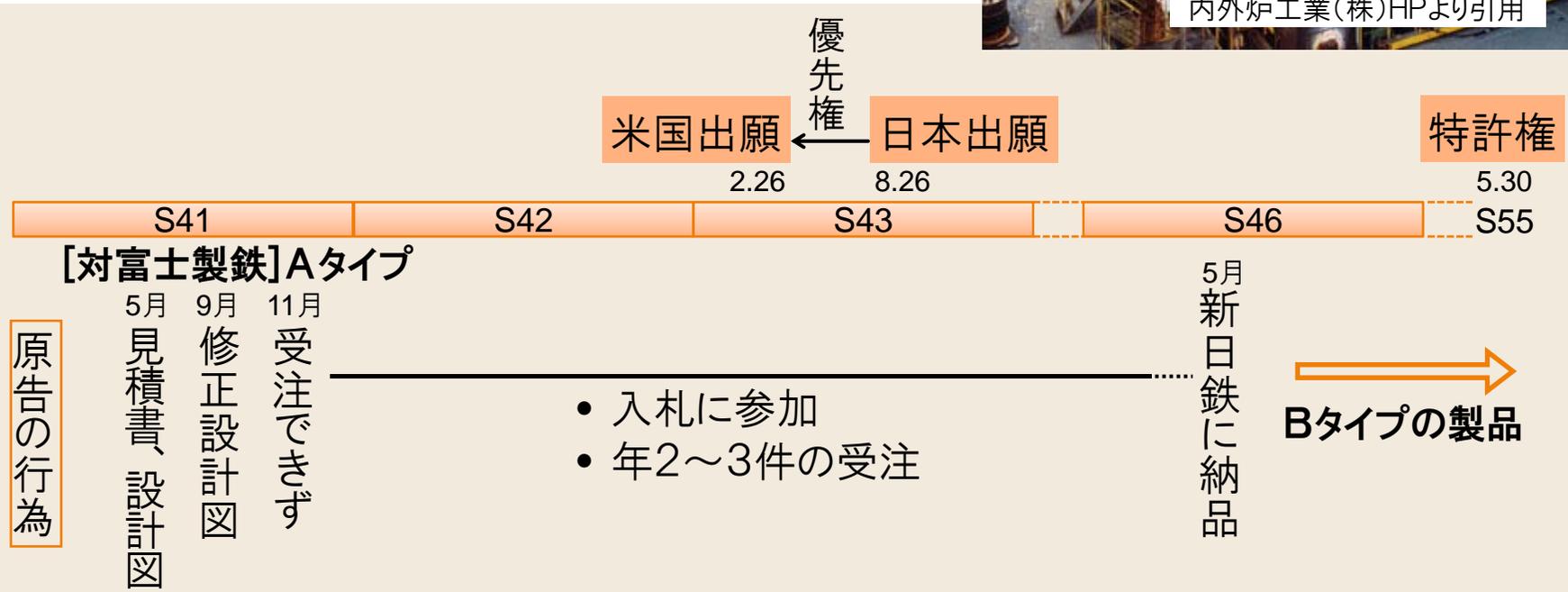
B01	H4.7.14	最高裁	炉
B02	H8.4.25	福岡高裁	提灯の乾燥
B03	H11.6.15	東京高裁	蓄熱材
B04	H11.9.30	大阪高裁	電磁誘導加熱装置
B05	H11.11.4	東京地裁	芳香性液体漂白剤組成物
B06	H12.1.25	大阪地裁	ミネラル成分
B07	H12.11.29	大阪高裁	ホイールクレーン
B08	H12.12.26	東京地裁	大型天体望遠鏡
B09	H13.1.30	大阪高裁	排気口へのフィルター取付方法
B10	H13.7.12	大阪高裁	洗い米
B11	H13.12.21	東京地裁	帯鋼の巻取装置
B12	H14.4.25	大阪地裁	実装基板検査位置生成装置
B13	H14.6.24	東京地裁	6本ロールカレンダー
B14	H17.2.10	東京地裁	分岐鎖アミノ酸含有医薬
B15	H17.11.1	名古屋高裁	移載装置
B16	H21.8.27	東京地裁	クレメジン

ウォーキングビーム最高裁判決（昭和61年10月3日）(1)

【原告】 大同特殊鋼株式会社

先使用権確認請求

【被告】 ミッドランド・ロス・コーポレーション
（特許999931の特許権者）
中外炉工業株式会社
（特許999931の専用実施権者）

内外炉工業（株）HPより引用

ウォーキングビーム最高裁判決（昭和61年10月3日）（2）

【問題点1】 富士製鉄に対する見積書等の提出が事業の準備に当たるか？

■判断基準

（1） 発明につき、即時実施の意図を有していること
（2） 即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において
表明されていること

■結　論　　裁判所は、事業の準備に該当すると判断した。

■理　由

- 見積書に、ウォーキングビーム機構を採用すること等、
具体的な構造が記されていた。
- 受注に備え下請会社に見積もり依頼していた。
- 本件製品は、個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであって、
予め部品等を買い備えるものではないという特殊事情がある。

ウォーキングビーム最高裁判決（昭和61年10月3日）(3)

【問題点2】 事業の準備で実施していた製品（Aタイプ）と、
異なるタイプの製品（Bタイプ）にも先使用権の効力は及ぶか？

■判断基準

先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、
これに具現された発明と同一性を失わない範囲において変形した
実施形式にも及ぶ。

■結　論　裁判所は、Bタイプの製品にも及ぶと判断した。

■理　由

- Aタイプに具現されている発明から把握できる技術的思想は、
本件特許発明の範囲と一致する。
- Aタイプに基づく先使用権の効力は、特許発明の全範囲に及ぶ。
- よってBタイプにも先使用権の効力は及ぶ。

ジフェニルカーボネート事件（東京地裁H12.4.27）

【原告】 旭化成工業株式会社 （特許313326,3133265号の製造方法特許の特許権者）

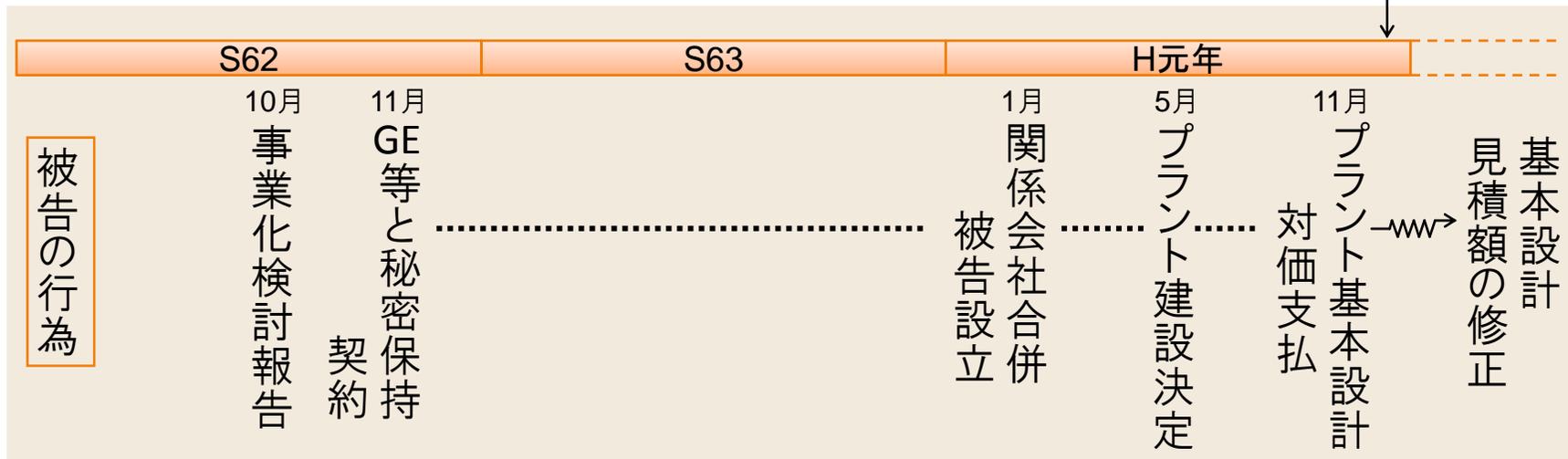
差止、損害賠償請求 ↓ ↑ 先使用権主張

【被告】 日本ジーイープラスチックス株式会社

S62		S63	H元年		
10月	11月		1月	5月	11月

被告の行為

- 10月 事業化検討報告
- 11月 GE等と秘密保持契約
- 1月 関係会社合併 被告設立
- 5月 プラント建設決定
- 対価支払
- 11月 プラント基本設計 → 基本設計見積額の修正

優先権主張日 12.28

■結　論　　事業の実施の準備に該当する

■理　由　　(1) 具体的交渉経緯、契約、対価の支払いがなされている。
(2) 基本設計等の修正がなされたが導入する技術自体の見直しはされていない。

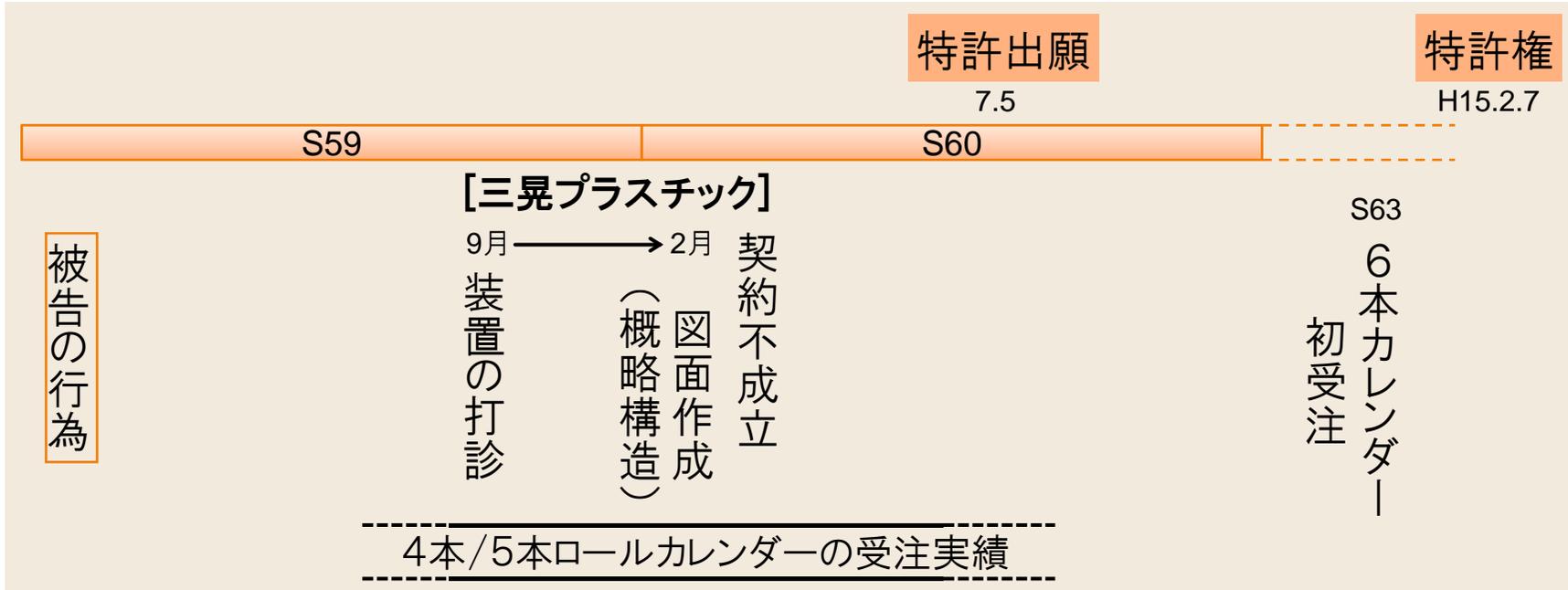
六本ロールカレンダー事件（東京地裁H14.6.24）(1)

【原告】 日本ロール製造株式会社
（特許1735179号の権利者）

差止請求
不当利得返還請求

先使用権を主張

【被告】 石川島播磨重工業株式会社

日本ロール製造（株）HPより引用

六本ロールカレンダー事件（東京地裁H14.6.24）(2)

【問題点】 事業の準備をしていたと言えるか？

■**結　論**　事業の準備には該当しない（先使用権は発生しない）

■**理　由**

(1) 三晃プラスチックに提出された図面は、概略図に過ぎない。

(2) 上記図面を三晃プラスチックに提示したのかどうかも不明である。

(3) 上記図面以外に、製造に関する具体的書類は存在しない。

(4) 顧客の要望にあわせて強度計算等が行われた形跡がない。

(5) 四本／五本ロールカレンダー受注時に作成される書類（確定仕様書、附属設備等を記載した詳細な図面など）が、作成されていない。

(6) ロールの形状、寸法、運転速度などの具体的、詳細な内容を記載した書類が存在しない。

アミノ酸含有医薬用顆粒製剤事件（東京地裁H17.2.10）

【原告】 日本製薬株式会社…「ブラニュート顆粒」について製造承認

差止請求権不存在確認
（先使用権の主張を含む）

【被告】 味の素株式会社…特許3211824, 3341771の特許権者

特許出願
10.26

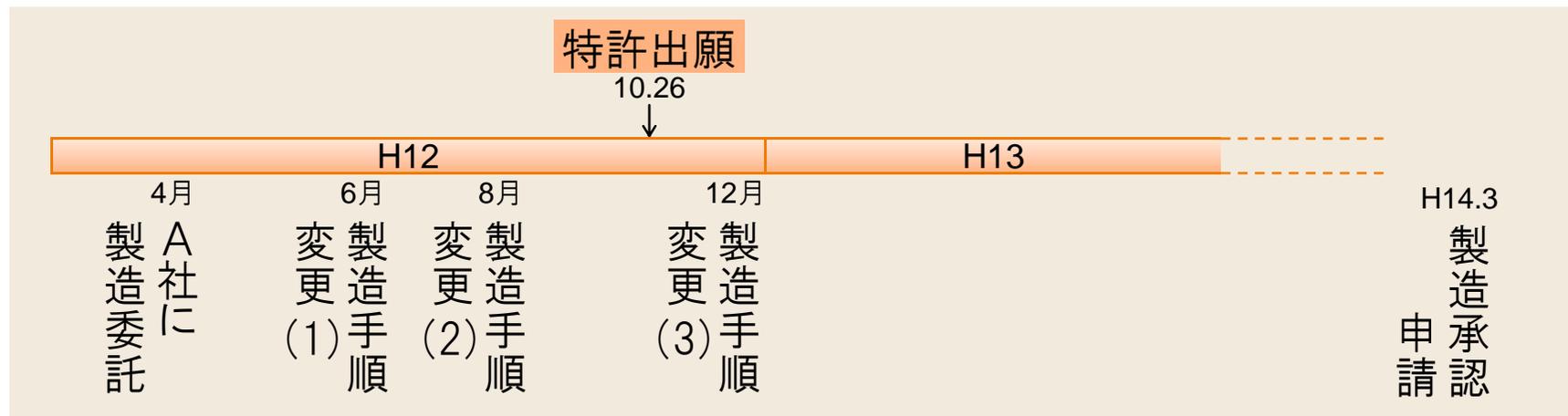
H12 | H13

4月 A社に製造委託

6月 製造手順変更(1)

8月 製造手順変更(2)

12月 製造手順変更(3)

H14.3 製造承認申請

■**結　論**　　事業の実施の準備に該当しない

■**理　由**

(1) 「事業の実施の準備」をしているというためには、対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要がある。

(2) 製造手順が変更されているため、確定しているとは言えない。

小括～先使用権の要件等について

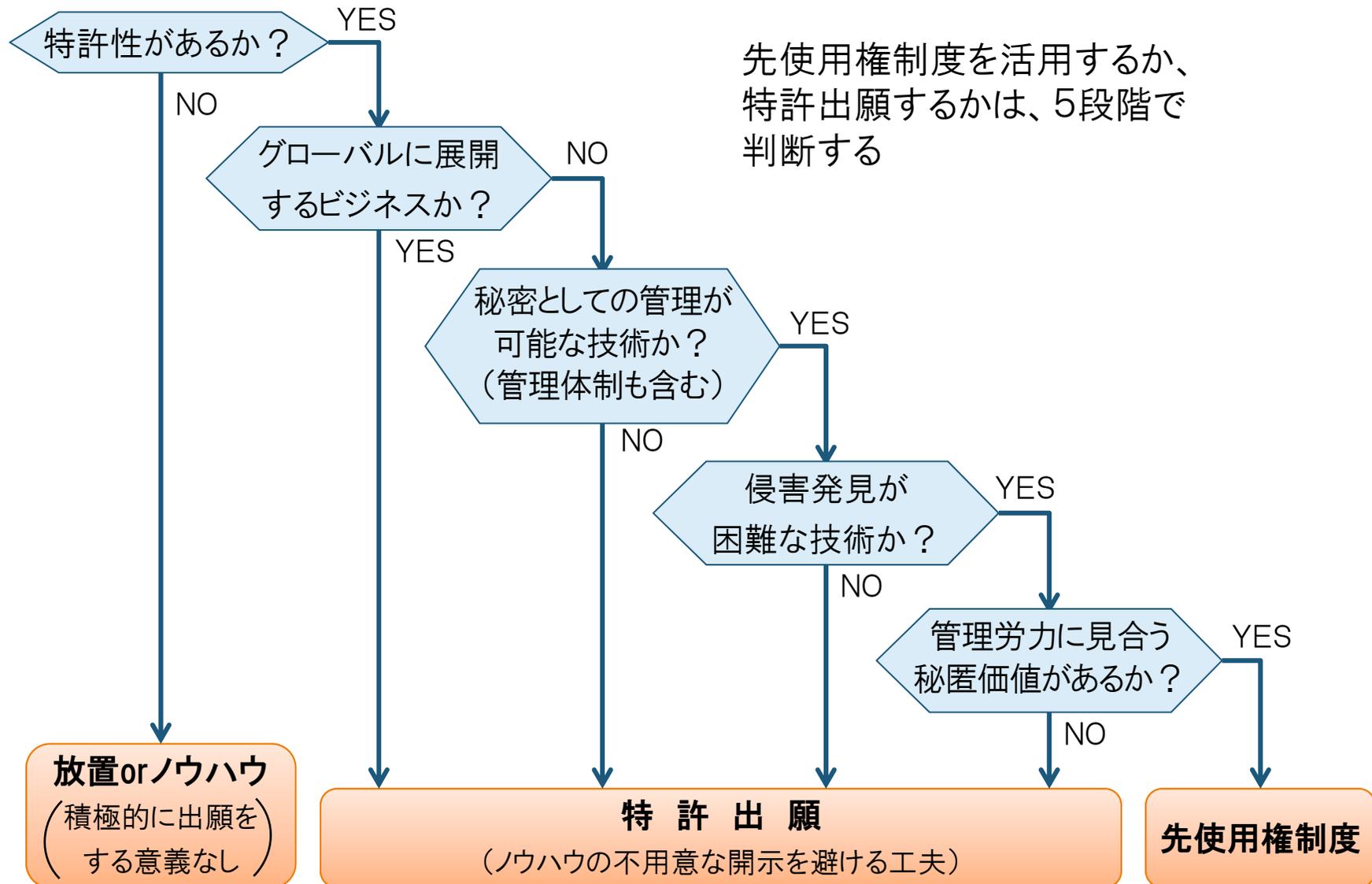
■先使用権はあくまでも侵害から身を守るための抗弁権に過ぎない。

■先使用権の要件の中では、「事業の実施の準備」が一番問題となる。

- ①即時実施の意図、②客観的表明という判断基準で判断される。
- 単独の行為、書類のみで判断が決定されるものではない。
  経緯を示す証拠の束が必要。
- 事業内容は一義的に確定している必要がある。

■先使用権の成否は、訴訟の場にならねば、分からない！

先使用権を積極的に活用するためには、
相当の覚悟が必要！

先使用権制度の活用判断～5　STEP　METOD
特許性があるか？
YES
NO
先使用権制度を活用するか、
特許出願するかは、5段階で
判断する
グローバルに展開
するビジネスか？
NO
YES
秘密としての管理が
可能な技術か？
（管理体制も含む）
YES
NO
侵害発見が
困難な技術か？
YES
NO
管理労力に見合う
秘匿価値があるか？
YES
NO
放置orノウハウ
（積極的に出願を
する意義なし）
特　許　出　願
（ノウハウの不用意な開示を避ける工夫）
先使用権制度

先使用権制度活用のための準備

先使用権制度を活用するために考慮すべきこと

権利の確保

- 立証のための資料の保管
- 一日でも早い事業実施

秘密管理
（先使用権制度を活用する際の目的）

- 技術（資料）へのアクセス制限
- 秘密漏洩に対する社員教育･秘密保持契約

これらを確実に行うためには？

- 対象となる技術を明確にすることが必要
- 先使用権は特許権に対する抗弁権なので、特許権を意識した形式が好ましい

具体的手順

特許の対象となり得る技術 ⟶ 出願書類に準じた形式（明細書，特許請求の範囲，図面）で技術の明確化

特許の対象とならない技術 ⟶ 文書（形式不問）で技術の明確化